

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN JASA¹

Oleh : Jisia Mamahit²

A B S T R A K

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri dengan telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (penelitian doctrinal), penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan merek yaitu UU No 15 Tahun 2001, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan merek. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang

dan jasa. Pertama Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. Kedua Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakkan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Merek, Barang dan Jasa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711549

periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu *image*, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.

Di Indonesia sendiri dengan telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat. Merek merupakan gengsi. Bagi kalangan tertentu, gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Alasan yang sering kali diajukan adalah demi kualitas, bonafiditas, atau investasi. Terkadang merek menjadi gaya hidup. Merek bisa membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya.

Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi bila barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal membeli barang palsu. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat terbeli.

Terjadinya pemalsuan merek, perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggaran HKI. Oleh karena itu, permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek menjadi menarik untuk dibahas, mengingat dunia akan terus berkembang, dan didalamnya merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di era global.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa ?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.³

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan dalam penulisan ini ialah:

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan, konvensi-konvensi internasional, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985. hal 14.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi, sebagai berikut:

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dijabarkan kedalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Kedua metode penelitian dan teknik penulisan tersebut dipakai secara bergantian oleh penulis untuk mendukung pembahasan penulisan ini. Selain itu, literature-literatur yang dipakai dalam penulisan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

PEMBAHASAN

1. Prosedur Pendaftaran, Pengalihan dan Penghapusan Perlindungan atas Merek di Indonesia

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya.⁴

Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain

untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Prosedur Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh UU No. 15 Tahun 2001.

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.

Mengacu pada pengertian merek dalam Pasal 3 UU tentang Merek, jelas disebutkan merek merupakan hak eksklusif yang

⁴<http://yudicare.wordpress.com/2011/03/17/pentingnya-pendaftaran-haki-merek/> diunduh tanggal 1 Maret 2013.

diberikan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Jadi yang ditekankan disini adalah bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas disini dipakai sistem konstitutif. Dan hal ini menjamin lebih terwujudnya kepastian hukum.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak didaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.⁵

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 menyebutkan pula bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik".⁶

Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik.

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;

- e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

- (2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.⁷

Pengalihan Hak Merek

⁵*Ibid*, hal 367.

⁶ Lihat UU No. 15/2001 Pasal 4.

⁷ Lihat UU No. 15/2001 Pasal 7.

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).⁸

Pasal 41 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Dalam pasal ini menyiratkan bahwa *goodwill* mempunyai nilai tersendiri untuk dapat dialihkan, dan Pasal 42 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dalam Pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/ atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”⁹

Dari pengertian di atas, batasan lisensi merek adalah pemilik merek yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek. Penggunaan merek oleh *licensee* dianggap sebagai penggunaan merek oleh lisensor, sehingga apabila lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan dihapus.¹⁰

Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian.

Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi juga dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain. Hal ini

⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, P.T. Alumni, Bandung 2009. hal 56.

⁹ Lihat UU No. 15/2001 Pasal 1

¹⁰ Dwi Reszki Sri Astarini, *Op Cit.* hal 59.

tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Penghapusan Perlindungan Atas Merek

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan.

Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.

Pengaturan mengenai penghapusan merek terdaftar yang berlaku sekarang diatur dalam Bab VIII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ditentukan secara limitatif alasan dari penghapusan yaitu:

1. Merek tersebut tidak digunakan (*non use*)
Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik mereka setelah didaftarkan dalam daftar umum merek dalam perdagangan barang dan jasa dan juga merek tersebut tidak pernah dipakai lagi selama 3 tahun berturut-turut, baik sejak tanggal pendaftaran ataupun dari pemakaian terakhir.¹¹
2. Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai
Merek tersebut digunakan untuk melindungi jenis barang atau jasa yang berbeda baik yang berada dalam satu kelas apalagi untuk jenis barang yang berbeda kelasnya. Bahkan, dalam

penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang, ketidaksesuaian dalam penggunaan tersebut meliputi, pertama bentuk penulisan kata atau huruf, dan kedua penggunaan warna yang berbeda. Hal ini kemungkinan terjadi dalam dunia perdagangan jika pemilik merek merasa mereknya mempunyai bentuk yang kurang menarik dan warnanya kurang cocok, sehingga pemilik merek tersebut menggunakan merek yang berbeda.

Selain mengatur tentang alasan penghapusan merek, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga mengenal tiga macam penghapusan merek, yaitu:

1. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek
Direktorat Merek diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan represif, yang secara *ex-officio* dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 memperingatkan apabila Direktorat Merek hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, selain harus berdasarkan pada alasan yang sah menurut Undang-Undang, juga mesti didukung oleh bukti yang cukup bahwa:
 - a. Merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
 - b. Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selain itu, adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan adalah:

¹¹ *Ibid* hal 82.

- a. Alat bukti berupa dokumen (akta);
- b. Mendengar keterangan saksi atau ahli maupun mendengar keterangan pemilik;
- c. Direktorat merek dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk menemukan fakta tentang *non-use* maupun menyalahgunakan pemakaian merek.

Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus merek, penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek akan dicoret dalam Daftar Umum Merek dan akan diumumkan dalam berita Resmi Merek. Karena itu, berakhir pula perlindungan hukum atas merek tersebut.

2. Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pemilik merek
Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi.¹²

3. Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan

Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 67 UU No. 15 Tahun 2001. Undang-undang memberikan hak kepada pihak ketiga mengajukan permintaan penghapusan merek dengan cara:

- a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga;

- b. Diperiksa dan diproses sesuai hukum acara yang berlaku.¹³

Pihak ketiga yang dimaksud dalam Undang-Undang dapat siapa saja termasuk instansi pemerintah termasuk juga penuntut umum. Direktorat Merek pun dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan apabila Direktorat Merek beranggapan akan lebih tepat mengajukan gugatan ke Pengadilan daripada bertindak atas prakarsa sendiri.

Gugatan penghapusan merek terdaftar yang dimohonkan oleh pihak ketiga diajukan ke Pengadilan Niaga tempat paling dekat Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal.

Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1967 sampai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, terdapat penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan ketentuan TRIPs. Seperti pada Pasal 67 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang gugatan penghapusan merek merupakan bagian dari perekonomian dan dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Dipilihnya Pengadilan Niaga disebabkan sengketa merek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

2. Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Proses Perdagangan barang dan Jasa

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek menjadi

¹² *Ibid* hal 87.

¹³ Lihat UU No. 15/2001 Pasal 67.

semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen. Dalam era persaingan saat ini memang tidak dapat dibatasi lagi masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri, ataupun sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri. Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HKI. Maksudnya sebelum didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda.

Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur

lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan
- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.¹⁴

Adapun bentuk perlindungan hukum atas merek yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Perlindungan hukum atas merek secara preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah:¹⁵

- a. Faktor hukum
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing.
- b. Faktor aparat Direktorat Merek
Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu

¹⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011. hal 38.

¹⁵ *Ibid* hal 68.

dicermati oleh aparat Direktorat Merek yaitu:

1. Terjadinya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain dapat terjadi, salah satunya disebabkan kelemahan dari aparat Direktorat Merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan merek tersebut oleh masyarakat.
2. Penguasaan bahasa asing di lingkungan aparat Direktorat Merek perlu terus ditingkatkan, persoalan ini menjadi problematika tersendiri ketika dilakukan pemeriksaan merek, penguasaan teknologi di era sekarang ini juga harus menjadi bahan perhatian serius Direktorat Merek seperti Penggunaan internet *online* kepada masyarakat tentunya sangat memudahkan bagi pihak yang ingin melakukan pendaftaran merek untuk segera dapat mengetahui apakah merek yang akan didaftarkanya tersebut telah dimiliki oleh pihak lain atau belum.

Perlindungan hukum atas merek secara represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.

Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berlaku, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Ini akan memberikan

jaminan kepastian hukum khususnya bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing di Indonesia.¹⁶

Perlindungan Merek Secara Internasional

Disamping peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional seperti pada Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Teks yang berlaku untuk Indonesia adalah Revisi dari teks Paris Convention yang dilaksanakan di London pada tahun 1934.

Karena merupakan peserta dari *Paris Union Convention* ini, maka Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Walaupun Indonesia terikat pada ketentuan Paris Union, Indonesia masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang Merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan dalam Konvensi Paris.

Selanjutnya perjanjian internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967.

Perjanjian internasional yang lain yang juga menyangkut perlindungan merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT)-1973. Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973. Seperti *Madrid Agreement*, traktat pendaftaran merek dagang ini

¹⁶ *Ibid* hal 70.

memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu permohonan saja.

Selanjutnya Konvensi Nice untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional (1957), diubah di Stockholm (1967) dan Jenewa (1977).

Di Indonesia sendiri, jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 28, 35, 36, 37 dan 38 Undang-Undang Merek. Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Sedangkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Merek mengatur mengenai perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar, sebagai berikut:

- 1) Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- 2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pemilik hak perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakannya tanpa izin. Merek tanpa sertifikat pendaftaran tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang Merek. Perlindungan atas merek sangat diperlukan antara lain untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, dimana terdapat praktek kecurangan seperti pemalsuan dan pembajakan. Sistem merek dagang membuka kesempatan kepada orang-orang yang memiliki keahlian

atau dunia usaha untuk memproduksi dan memasarkan barang dan jasa mereka dengan kondisi seadil mungkin, sehingga dapat memfasilitasi perdagangan internasional.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Prosedur pendaftaran, Pengalihan dan Penghapusan perlindungan hak atas merek telah diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada intinya, pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal HKI dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Merek. Demikian pula halnya dengan pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Merek.
2. Pada dasarnya, perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa memang mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari paraktek-praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh

kepastian hukum. Untuk itu negara telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan merek yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era global yang tujuannya adalah mengakomodasi semua kepentingan yang ada guna menciptakan perlindungan hukum.

2. Saran

Untuk menjamin perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, pengalihan dan penghapusan hak atas merek harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang demi terjaminnya suatu perlindungan hukum. Diperlukan tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas merek. Untuk itu, penyediaan perangkat hukum dibidang merek harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan benar-benar berkompeten dalam mengurus persolan dibidang merek. Perangkat hukum yang ada diharapkan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran hukum merek agar timbul efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dibidang merek. Selain itu, sosialisasi dibidang merek dirasa perlu dilakukan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat umum ataupun pengusaha sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya praktek-praktek curang dibidang merek, juga dapat menjamin terlaksananya proses perdagangan barang dan jasa yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Astriani, Dwi Rezki Sri. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*, P.T. Alumni, Bandung.

Firmansyah, Hery, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hariyani, Iswi, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, 2005. *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nurachmad, Much, 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta.

Saidin, H. OK, 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan IV, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.

Supramono, Gatot, 1996. *Pendaftaran Merek*, Djambatan, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T. Alumni, Bandung.

Sumber-sumber lain:

<http://yudicare.wordpress.com/2011/03/17/pentingnya-pendaftaran-haki-merek/> diunduh tanggal 1 Maret 2013.

<http://etno06.wordpress.com/2010/01/10/contoh-contoh-kasus-merek/> diunduh tanggal 3 Maret 2013

<http://annisanumpalupi.blogspot.com/2010/04/tugas-indonesian-legal-system-tentang.html?m=1> diunduh tanggal 29 Januari 2013.

<http://akunt.blogspot.com/2013/03/jenis-jenis-barang-ekonomi.html?m=1> diunduh tanggal 29 Juli 2013.

<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-jasa-dan-jenis-jasa-jenis-jasa.html?m=1> diunduh tanggal 29 Juli 2013.

<http://kbbi.web.id> diakses tanggal 29 Juli 2013

Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek